



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



1 de noviembre de 2022

Sr. José Villoch Santiago
Urb. Estancias del Golf Club 650 Calle Luis Morales
Ponce, PR 00730

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

012
246462-12-1
15 de diciembre de 2021
Yauco Car Rental & Sales, Inc.

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
- 6. Otros.
- 7. El registro de la marca no procede por:

I. Autorización de Representante:

La regla 8 del Reglamento 8075 de 19 de septiembre de 2011, mejor conocido como Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico (en adelante el Reglamento), establece que el dueño de una marca podrá tramitar en el Registro los asuntos relacionados con su marca, por sí o a través de un representante. Específicamente el inciso (b) especifica que representante se refiere a cualquiera de los siguientes:

1. Abogado: se refiere a un Abogado(a) autorizado a ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que no haya sido desaforado o suspendido permanente o provisionalmente del ejercicio de la profesión.
2. Director u Oficial de la Corporación: en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Corporación, se refiere a un oficial o director de dicha Corporación, según dicha designación de oficial o director surja de un documento oficial de la Corporación que así lo designe.
3. Socio o Miembro: en el caso de que el Dueño de la Marca sea una Sociedad o Compañía de Responsabilidad Limitada, el Representante podrá ser cualquiera de los socios de la Sociedad o miembro de la Compañía, siempre que la facultad para realizar actos ante el Registro no haya sido restringida en el Contrato de Sociedad en virtud del cual se creó dicha Sociedad.

Es necesario que presente una resolución corporativa de Yauco Car Rental & Sales, Inc autorizando al Sr. Villoch a representar a la entidad en el registro de su marca.

II. Descripción de Bienes y/o Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. *In re Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d

957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.*, 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.*, 149 USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.*, 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.*, 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. Se sugiere la siguiente descripción:

Servicio de renta de carros, bajo la clase 039 o

Servicio de venta de autos, bajo la clase 035

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas. **Si el solicitante interesa registrar bajo ambas clases internacionales deberá dividir la solicitud y presentar una solicitud adicional para los servicios que caen en otra clase.** Sólo se permite el registro de una clase internacional por solicitud de registro.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, según enmendado, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

III. Clase Internacional:

Los bienes y/o servicios enumerados por el solicitante no se encuentran en la Clase Internacional **012**. Los servicios pueden caer bajo la clase 035 o 041. Debe corregir esta sección de conformidad a la enmienda en la descripción de servicios.

IV. Descripción del Diseño:

El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes que deben ser descritos a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada. **Se sugiere la siguiente descripción:**

El diseño consiste del dibujo de una letra Y color roja y blanca. Debajo aparece YAUCO en letras estilizadas color azul sobre CARS en color rojo.

Colores: azul, blanco y rojo

V. Espécimen:

La Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 establece que toda solicitud basada en el uso de la marca en el

comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de servicio los especímenes tienen que mostrar la marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar las marcas de servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas;
2. Catálogos;
3. Letreros;
4. Menús; o
5. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la marca.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para marcas de servicio:

1. Lanzamiento de publicidad para prensa; o
2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
3. Recibos de compras

En el espacio destinado para someter el espécimen el solicitante sometió su certificado de registro corporativo. Es necesario que someta un espécimen sustituto conforme a la Regla 23 (B) que muestre el uso de su marca tal y como fue registrada en relación a los servicios especificados en la solicitud de registro.

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio al momento de presentarse la declaración. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción titulada Respuesta a Notificación a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a kcaban@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcda. Karen J Cabán Núñez
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales